

Roj: **STS 541/2017** - ECLI: **ES:TS:2017:541**Id Cendoj: **28079110012017100090**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**Sede: **Madrid**Sección: **1**Fecha: **15/02/2017**Nº de Recurso: **1475/2014**Nº de Resolución: **94/2017**Procedimiento: **Casación**Ponente: **RAFAEL SARAZA JIMENA**Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a 15 de febrero de 2017

Esta sala ha visto el recurso de casación respecto de la sentencia núm. 67/2014 de 3 de abril, dictada en grado de apelación por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de la Marca Comunitaria, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 231/2013 del Juzgado de lo Mercantil de Alicante y de Marca Comunitaria núm. 1, sobre infracción de marcas y competencia desleal. El recurso fue interpuesto por Citylift S.A., representada por el procurador D. José Rafael Ros Fernández y asistida por el letrado D. Francisco Javier Márquez Martín. Es parte recurrida Orona S.Coop, representada por la procuradora D.ª M.ª del Carmen Ortiz Cornago y asistida por la letrada D.ª Paz Martín Álvarez.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- *Tramitación en primera instancia.*

1.- El procurador D. Juan Carlos Olcina, en nombre y representación de Orona S.Coop., interpuso demanda de juicio ordinario contra Citylift S.A., en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] en virtud de la cual estimando íntegramente esta demanda, declare:

» 1. Declare que la utilización de la marca Orona como keyword o palabra clave de búsqueda en los anuncios patrocinados o adwords en un buscador de Internet y en particular en Google por parte de Citylift, constituye una infracción de marca.

» 2. Que el anuncio contratado por Citylift con Google usando como palabra clave en las búsquedas la marca propiedad de la actora es constitutivo de un acto de publicidad ilícita y por ello, de competencia desleal.

» Y en atención a lo anterior condene:

» A Citylift:

» - a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

» - a cesar en la utilización de la marca Orona como palabra clave o "keyword" en cualquier buscador de Internet y en particular en Google para posicionar su anuncio de mantenimiento de ascensores o cualesquiera otros que dirijan a su web retirando cualquier vínculo entre la marca de la actora y los anuncios de la demandada.

» al pago de las costas».

2.- La demanda fue presentada el 22 de marzo de 2013 y repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante y fue registrada con el núm. 231/2013. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.



3.- Citylift S.A., contestó a la demanda y solicitó su desestimación, con expresa condena en costas a la parte actora.

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de la Marca Comunitaria núm. 1, dictó sentencia núm. 169/2013 de fecha 31 de octubre, en la que desestimó la demanda, con imposición de costas a la actora.

SEGUNDO.- *Tramitación en segunda instancia.*

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Orona S.Coop. La representación de Citylift, S.A. se opuso al recurso interpuesto de contrario.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, que lo tramitó con el número de rollo 67/2014 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 67/2014 de 3 de abril, cuya parte dispositiva dispone:

«FALLAMOS: Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación de Orona S.Coop contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 1, de fecha 31 de octubre de 2013, en los autos de juicio ordinario n.º 231/13, debemos revocar y revocamos dicha resolución en el sentido de que, con estimación parcial de la demanda interpuesta por aquella contra Citylift, S.A. declaramos esta mercantil que ha cometido un acto de competencia desleal, consistente en la publicación de anuncios en Google usando, como palabra clave "Orona", en el servicio de referenciación ofrecido por esta última, condenándola a cesar en dicha conducta, sin hacer en ninguna de las instancias expreso pronunciamiento sobre costas.

» Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado».

TERCERO.- *Interposición y tramitación del recurso de casación.*

1.- El procurador D. Enrique de la Cruz Lledo, en representación de Citylift S.A., interpuso recurso de casación.

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero.- Infracción del artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y de la jurisprudencia relativa a que, cuando unos mismos hechos han sido enjuiciados con base en la legislación de Marcas, y están dentro de su ámbito objetivo de aplicación, no cabe volver a analizar los mismos hechos bajo el prisma de la Ley de Competencia Desleal».

«Segundo.- Infracción del artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y de la jurisprudencia relativa al ámbito de aplicación del citado artículo 12 de la LCD ».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 15 de julio de 2015, que admitió el recurso y acordó dar traslado a la parte recurrida personada para que formalizara su oposición.

3.- Orona S.Coop presentó escrito de oposición al recurso.

4.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 26 de enero de 2017, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Antecedentes del caso.*

1.- No existe controversia relevante sobre los hechos objeto de este proceso, que han sido resumidos por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, asumida en este extremo por la sentencia de la Audiencia Provincial. Tales hechos son los siguientes:

«i) Orona es una entidad líder en el diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y modernización de soluciones de movilidad, tales como ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos.

» ii) Orona es titular de una serie de marcas Orona tanto comunitarias como nacionales en clases 7, 9, 37 y 39, que protegen ascensores, elevadores y servicios de mantenimientos de ascensores, cuya notoriedad no se cuestiona.

» iii) Citylift S.A. se dedica a la venta de ascensores, elevadores y al servicio de mantenimiento multimarca de ascensores.



- » Entre otros canales, oferta sus productos y servicios a través de internet, mediante la página web: www.mantenimientoascensores.net.
- » iv) Citylift S.A. ha contratado en el servicio remunerado de referenciación denominado «AdWords» de Google un paquete de palabras clave o *keyword* (más de un centenar), entre las que se incluye "Orona".
- » Al introducir "Orona" solo o acompañado de términos como ascensores, elevadores, etc en el buscador Google aparece, en algunas ocasiones y en otras no, como anuncio o enlace patrocinado, uno del tenor siguiente
[...]
- » " **Ahorra hasta el 70 %** Mantenimiento de Ascensores.
» www.mantenimientoascensores.net/
» Todas las marcas y modelos. Entra"
- » v) En el texto del anuncio de la demandada no figura la palabra Orona ni tampoco en la web de la demandada».

2.- Orona S.Coop. (en lo sucesivo, Orona) interpuso una demanda contra Citylift S.A. (en lo sucesivo, Citylift) en la que, resumidamente, solicitó que se declarara que la utilización de la marca «Orona» como *keyword* o palabra clave de búsqueda en el servicio de anuncios patrocinados o *adwords* en un buscador de Internet y en particular en Google, por parte de Citylift, constituía una infracción de marca, y que el anuncio contratado por Citylift con Google usando «Orona» como palabra clave en las búsquedas constituye un acto de publicidad ilícita y por ello, de competencia desleal; y, por ello, que se condenara a Citylift a cesar en la utilización de la marca Orona como palabra clave o *keyword* en cualquier buscador de Internet, y en particular en Google, para posicionar su anuncio de mantenimiento de ascensores o cualesquiera otros que dirijan a su web y a retirar cualquier vínculo entre la marca de la demandante y los anuncios de la demandada.

3.- La demanda fue desestimada en primera instancia. El Juzgado Mercantil consideró que la conducta de Citylift no constituía una infracción marcaria, pues no menoscababa ninguna de las funciones de la marca. No menoscababa la función de indicación del origen de la marca ni su función publicitaria y tampoco constituía un acto de competencia desleal.

4.- Apelada la sentencia por Orona, la Audiencia Provincial confirmó el pronunciamiento desestimatorio de la acción marcaria, pero revocó el pronunciamiento desestimatorio de la acción de competencia desleal. La Audiencia Provincial razonó esta revocación de esta manera:

«[...] la conducta de la empresa demandada (competidora de la actora en la prestación del servicio de mantenimiento de ascensores), consistente en utilizar la palabra ORONA (que es, al tiempo, marca registrada de la actora y su denominación social) en el servicio de referenciación de Google, con el fin de que los internautas que la introduzcan en el motor de búsqueda encuentren, entre los resultados, un anuncio publicitario de aquélla, que incluye un enlace con una página web en que oferta sus servicios, es constitutiva de un acto de competencia desleal, encuadrable en el art. 12 LCD, en tanto: a) [...] ORONA es una entidad líder en el diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y modernización de soluciones de movilidad, tales como ascensores, por lo que entendemos debidamente probada la reputación industrial y comercial adquirida en el mercado por esa mercantil; b) CITILIFT, SA es su competidora, pues se dedica también a la venta de ascensores y a la prestación de un servicio de mantenimiento multimarca; c) Aún [sic] el anuncio pueda no generar confusión en un internauta razonablemente atento e informado, lo cierto es que la conducta supone el aprovechamiento indebido de la reputación ajena, en indudable beneficio propio, pues precisamente se eligió la palabra ORONA porque condensa la fama, el buen nombre y el crédito de esa mercantil en el mercado. La elección de la demandada no ha sido casual ni gratuita: se ha limitado a utilizar, pagando por ello, la palabra que los internautas introducen en el motor de búsqueda de Google; palabra (coincidente con su denominación social y con varias marcas registradas) que, gracias a la inversión y esfuerzo de la actora, es conocida por la generalidad de los consumidores interesados en servicios de mantenimiento de ascensores y que, por este motivo, es introducida por los consumidores en el motor de búsqueda cuando pretenden ver los servicios y productos de esa mercantil. De este modo, sin esfuerzo alguno, la demandada se coloca en el mercado al rebufo del prestigio de la actora. La demandada (y ello enlaza con el tema de la evitabilidad) tenía todas las posibilidades de elección de palabras en el servicio de referenciación de internet para dar a conocer sus servicios; más, lejos de emplear las que aconsejaría una conducta leal desde el punto de vista competencial (referidas, simplemente, a los servicios ofertados, sus características, calidad o precio), optó, sencillamente, por elegir la palabra con que el competidor se identifica como mercantil y nomina sus productos y servicios. Se "apropia", en cierto modo, de la palabra identificadora de la prestación del competidor y la utiliza para intentar "arrastrar" a los interesados en ella hasta su página web».



5.- Citylift ha interpuesto recurso de casación basado en dos motivos, que han sido admitidos.

SEGUNDO.- *Formulación del primer motivo del recurso.*

1.- El encabezamiento del primer motivo del recurso tiene este contenido:

«Infracción del artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y de la jurisprudencia relativa a que, cuando unos mismos hechos han sido enjuiciados con base en la legislación de Marcas, y están dentro de su ámbito objetivo de aplicación, no cabe volver a analizar los mismos hechos bajo el prisma de la Ley de Competencia Desleal».

2.- En el desarrollo del motivo, los argumentos expuestos son, resumidamente, que la Audiencia Provincial, una vez constatada la inexistencia de una infracción marcaria, vuelve a analizar los mismos hechos al amparo de la Ley de Competencia Desleal y concluye que existe una conducta desleal.

Tal proceder habría infringido la doctrina sobre la complementariedad relativa de la legislación sobre marcas y la Ley de Competencia Desleal, pues una vez superado el reproche de la infracción de la Ley de Marcas no cabía volver a analizar los mismos hechos por vía de la competencia desleal, sancionando una conducta expresamente admitida en la normativa y jurisprudencia comunitaria sobre marcas.

TERCERO.- *Decisión de la sala. Complementariedad relativa de la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal.*

1.- La normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un *ius prohibendi* en su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

No obstante lo anterior, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.

2.- La coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una «complementariedad relativa».

En la última de las sentencias en que la sala se ha pronunciado sobre esta cuestión, la 450/2015, de 2 de septiembre, con recapitulación de lo declarado en anteriores sentencias, afirmamos:

«La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa (Sentencias 586/2012, de 17 de octubre, y 95/2014, de 11 de marzo).

»Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva (Sentencia 586/2012, de 17 de octubre).

»"Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

»De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

»De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

»Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido" (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo).



»En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: "(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez"».

3.- En el presente caso, la Audiencia Provincial ha considerado que la conducta de Citylift está prohibida por la normativa sobre competencia desleal, por suponer un aprovechamiento indebido de la reputación del signo «orona», que es una marca notoria.

Previamente, al decidir si concurría la infracción marcaria, el tribunal de apelación valoró si la conducta había menoscabado alguna de las funciones de la marca, y concluyó que no se había atentado contra la función de garantizar a los consumidores la procedencia del producto, no se sugería la existencia de vínculo alguno entre el demandado y el titular de la marca, y no se atentaba contra la función publicitaria de esta.

4.- La sala considera que la calificación como desleal, por parasitaria, de la conducta de Citylift vulnera la doctrina de la complementariedad relativa, puesto que se califica de desleal una conducta que supera el control basado en la Ley de Marcas, con base a los mismos hechos y por efectos anticoncurrenciales coincidentes con los tomados en consideración para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

El tribunal de apelación ha considerado desleal la utilización por Citylift en el tráfico económico de un signo idéntico a la marca notoria de la demandante, «orona» porque implica un aprovechamiento indebido (esto es, sin justa causa) de la notoriedad de dicha marca registrada. Pero ese es justamente el criterio de desvalor empleado para calificar una conducta como infracción marcaria en el art. 34.2.c de la Ley de Marcas , que desarrolla el art. 5.2 de la Directiva 1989/104/CEE, de 21 diciembre 1988 , sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. La norma de la Directiva establece:

«Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos».

5.- Para llegar a la conclusión de que el criterio mantenido por el tribunal de apelación infringe la doctrina de la complementariedad relativa tiene especial importancia la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 22 de septiembre de 2011, caso *Interflora Inc. y otros contra Marks and Spencer plc y otros* , asunto C-323/09 .

Esta sentencia, bajo el epígrafe «[e]l provecho obtenido indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo)», con cita de otras sentencias anteriores, declara que un anunciante que haya seleccionado, en el marco de un servicio de referenciación en Internet, una palabra clave correspondiente a una marca ajena, pretende que los internautas que introduzcan esa palabra como término de búsqueda no solo pulsen en los enlaces procedentes del titular de dicha marca que aparezcan en la lista de resultados, sino también en el enlace promocional del citado anunciante.

Si una marca goza de notoriedad, es probable que un gran número de internautas utilicen el nombre de esa marca como palabra clave para llevar a cabo su búsqueda en Internet con el fin de encontrar información u ofertas sobre los productos o servicios de dicha marca.

En estas circunstancias, cuando el competidor del titular de una marca que goce de notoriedad seleccione esta marca como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet, el objetivo de este uso es aprovecharse del carácter distintivo y de la notoriedad de dicha marca. La elección de esta marca como palabra clave puede llevar a una situación en la que los consumidores, probablemente numerosos, que lleven a cabo una búsqueda en Internet de productos o servicios de tal marca con ayuda de esa palabra clave, verán aparecer en su pantalla el anuncio de ese competidor.

Cuando los internautas compran el producto o el servicio ofrecido por el competidor tras haber visto su anuncio en vez de los del titular de la marca a la que iba dirigida inicialmente su búsqueda, el competidor obtiene una ventaja real del carácter distintivo y de la notoriedad de la citada marca, sin pagar compensación alguna por dicho uso a los titulares de esa marca.

De las características de la elección como palabras clave en Internet de los signos correspondientes a marcas de renombre ajenas resulta que, cuando no haya «justa causa» en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de



la Directiva 89/104 (desarrollado en Derecho interno por el art. 34.2.c de la Ley de Marcas), esta elección ha de analizarse como un uso para el cual el anunciante se sitúa en la estela de una marca de renombre con el fin de beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y de explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos. Si esto es así, debe considerarse que el provecho obtenido por el tercero es indebido, lo que ocurre, en particular, en casos en que los anunciantes en Internet pongan a la venta, a través de la elección de palabras clave correspondientes a marcas de renombre, productos que son imitaciones de los productos del titular de dichas marcas.

6.- Tras todo lo anterior, el apartado 91 afirma:

«En cambio, cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con «justa causa» en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento núm. 40/94 ».

Eso es justamente lo que ocurre en el caso enjuiciado. El anuncio de Citylift al que remite el enlace patrocinado en el que la palabra «orona» es utilizada como palabra clave o *keyword* propone una alternativa a los servicios del titular de la marca notoria, sin ofrecer una imitación de tales servicios, sin causar una dilución de la marca y sin menoscabar sus demás funciones, por lo que supone una competencia sana y leal en el sector de los servicios de mantenimiento de ascensores que, por tanto, constituye la «justa causa» que excluye la antijuridicidad de la conducta.

Por tal razón, si consiguen superar el control propio de la Ley de Marcas, no es posible que esos mismos hechos constituyan competencia desleal por las mismas razones relevantes para realizar el enjuiciamiento de la licitud de su conducta con base en la normativa marcaría.

7.- Estas razones determinan la estimación del motivo del recurso y hacen innecesario resolver el segundo motivo.

CUARTO.- Costas y depósito.

1.- La estimación del recurso conlleva que, en cuanto a costas, no se haga expresa imposición de las costas del recurso de casación y se condene a la demandante al pago de las costas del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

2.- Procédase a la devolución del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º- Estimar el recurso de casación interpuesto por Citylift S.A., contra la sentencia núm. 67/2014 de 3 de abril, dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de la Marca Comunitaria, en el recurso de apelación núm. 33/14 . 2.º- Casar la expresada sentencia, que declaramos sin valor ni efecto alguno, y en su lugar, desestimar el recurso de apelación interpuesto por Orona S.Coop contra la sentencia 169/2013, de 31 de octubre, del Juzgado Mercantil núm. 1 de Alicante , que confirmamos. 3.º- No procede imposición de costas del recurso de casación. Procede condenar a Orona S.Coop al pago de las costas del recurso de apelación. Devuélvase al recurrente el depósito constituido para interponer el recurso. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.